

**Mitteilung vom 3. April 1984
über eine Änderung der
Richtlinien für die Prüfung im
Europäischen Patentamt
(Teil C)**

Mit Verfügung des Präsidenten des EPA vom 3. April 1984 werden die Richtlinien für die Prüfung im EPA in der Fassung "Januar 1984"* in Teil C—IV, 4.2 wie folgt geändert:

"4.2 *"Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden, gelten nicht als gewerblich anwendbare Erfindungen. Dies gilt nicht für Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische, zur Anwendung in einem der vorstehend genannten Verfahren".* Patente können jedoch für Instrumente oder Vorrichtungen erteilt werden, die bei chirurgischen oder therapeutischen Verfahren und bei Diagnostizierverfahren verwendet werden. Desgleichen wären die Herstellung von Prothesen oder künstlichen Gliedern sowie auch das Maßnehmen hierfür am menschlichen Körper patentierbar. Patente können auch für neue Erzeugnisse zur Verwendung bei diesen Behandlungs- und Diagnostizierverfahren erteilt werden, insbesondere für Stoffe oder Stoffgemische. Ein bekannter Stoff oder ein bekanntes Stoffgemisch darf jedoch nur für die Verwendung in diesem Verfahren patentiert werden, wenn der bekannte Stoff oder das Stoffgemisch nicht schon vorher zur Verwendung in der Chirurgie, der Therapie oder Diagnose offenbart war ("erste medizinische Indikation"), Derselbe Stoff bzw. dieselbe Zusammensetzung kann später nicht für irgendeine andere derartige Verwendung patentiert werden. Ein Patentanspruch auf einen bekannten Stoff oder ein bekanntes Stoffgemisch zur Verwendung in chirurgischen, therapeutischen und/oder diagnostischen Verfahren sollte etwa folgende Form haben: "Stoff oder Stoffgemisch X" gefolgt von der Angabe des Verwendungszwecks, z.B. "... zur Verwendung als Arzneimittel", "... als antibakterielles Mittel", oder "... zur Behandlung der Krankheit Y". Im Gegensatz zu der in III, 4.8 angegebenen Regel sind diese Arten von Patentansprüchen so auszulegen, daß sie auf den Stoff oder das Stoffgemisch in der Aufmachung oder Verpackung für die Verwendung beschränkt sind.

* Ein Hinweis auf die letzte Änderung der Richtlinien für die Prüfung im EPA (31. Januar 1984, nur Teil A) findet sich in diesem Amtsblatt auf Seite 188. Diese Änderung wird durch Herausgabe einer Ergänzungslieferung zur Loseblattsammlung verlautbart.

Die vorliegende Änderung zu Teil C der Richtlinien wird in der nächsten Revision der Loseblattsammlung eingearbeitet werden. Ihr liegt die Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer T 128/82 zugrunde, die in diesem Amtsblatt auf den Seiten 164-172 abgedruckt ist.

**Notice dated 3 April 1984
concerning an amendment to
the Guidelines for Examination
in the European Patent Office
(Part C)**

By Decision of the President of the EPO dated 3 April 1984 Part C—IV 4.2 of the Guidelines for Examination in the EPO (January 1984 version*) shall be amended to read as follows:

"4.2 *"Methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practised on the human or animal body shall not be regarded as inventions which are susceptible of industrial application. This provision shall not apply to products, in particular substances or compositions, for use in any of these methods."* Patents may, however, be obtained for surgical, therapeutical or diagnostic instruments or apparatus for use in such methods. Also the manufacture of prostheses or artificial limbs, as well as taking measurements therefor on the human body, would be patentable. Patents may also be obtained for new products for use in these methods of treatment or diagnosis, particularly substances or compositions. However in the case of a known substance or composition, this may only be patented for use in these methods if the known substance or composition was not previously disclosed for use in surgery, therapy or diagnosis ("first medical use"). The same substance or composition cannot subsequently be patented for any other use of that kind. A claim to a known substance or composition for the first use in surgical, therapeutical and/or diagnostic methods should be in a form such as: "substance or composition X" followed by the indication of the use, for instance, "... for use as a medicament", "... as an anti-bacterian" or "... for curing disease Y". In contrast to what is stated in III, 4.8 these types of claims will be regarded as restricted to the substance or composition when presented or packaged for the use.

* A note concerning the last amendment of the Guidelines (31 January 1984, Part A only) will be found on page 188 of this issue of the Official Journal. The amendment itself will be published as an addition to the loose-leaf edition.

The amendment to Part C referred to here, which has resulted from Decision T 128/82 of the Technical Board of Appeal published on pages 164 to 172 of this issue, will be included in the next revision of the loose-leaf edition of the Guidelines.

**Communiqué du 3 avril 1984
relatif à une modification des
Directives relatives à l'examen
pratiqué à l'Office européen des
brevets (Partie C)**

Par décision du Président de l'OEB en date du 3 avril 1984, les directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (version janvier 1984*) sont modifiées au point C—IV 4.2 comme suit:

"4.2 *"Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes."* Cependant, les instruments et appareillages chirurgicaux, thérapeutiques ou de diagnostic devant être utilisés dans ces méthodes peuvent être brevetés. De même, les méthodes de fabrication de prothèses ou de membres artificiels ainsi que de mesure du corps humain à cette fin seraient brevetables. Peuvent également être brevetés les produits nouveaux pour la mise en oeuvre de ces méthodes de traitement ou de diagnostic, substances ou compositions en particulier. Toutefois, dans le cas d'une substance ou d'une composition connue, celle-ci ne peut être brevetée pour la mise en oeuvre de ces méthodes que si son utilisation en chirurgie, en thérapeutique ou pour les méthodes de diagnostic n'était pas divulguée antérieurement ("première utilisation médicale"). La même substance ou composition ne peut être brevetée par la suite pour aucune autre utilisation de ce type. Une revendication concernant une substance ou composition connue que l'on utiliserait pour la première fois en chirurgie, en thérapeutique et/ou dans les méthodes de diagnostic devrait être formulée comme suit: "Substance ou composition X", suivi de l'indication de l'utilisation, par exemple, "... pour utilisation comme médicament" ou "... pour utilisation comme agent antibactérien" ou "... pour le traitement de la maladie Y". A l'inverse de ce qui est précisé dans III, 4.8, ces types de revendications seront interprétés comme se limitant à la substance ou à la composition telle qu'elle a été présentée ou conditionnée en vue de l'utilisation.

* La dernière modification, en date du 31 janvier 1984, apportée aux Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (partie A) est signalée au page 188 du présent numéro du Journal Officiel. Ce texte modifié va être publié sur de nouvelles pages à insérer dans le classeur contenant les Directives.

Le texte de la présente modification de la partie C des Directives sera inséré dans le classeur lors de la prochaine révision des Directives. Cette modification se fonde sur la décision de la chambre de recours technique T 128/82 qui est publiée aux pages 164—172 du présent numéro.

Art. 54 (5) sieht eine Ausnahme von dem allgemeinen Grundsatz vor, daß Produktansprüche nur für (absolut) neue Produkte gewährt werden können. Dies bedeutet jedoch nicht, daß Produktansprüche für die erste medizinische Verwendung nicht alle anderen Patentierbarkeitsvoraussetzungen, insbesondere diejenige der erfinderischen Tätigkeit, erfüllen müssen (siehe Technische Beschwerdekammer 3.3.1, Entscheidung T 128/82, Amtsblatt 4/84, S.164).

Ein Anspruch der Form "Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches X zur Behandlung der Krankheit Y" ist als auf ein durch Artikel 52 (4) ausdrücklich von der Patentierbarkeit ausgenommenes Verfahren zur Behandlung des menschlichen Körpers gerichtet anzusehen und deshalb nicht zuzulassen.

Offenbart ein Anmelder gleichzeitig eine Reihe verschiedener Verwendungsarten eines bekannten Stoffes oder Stoffgemisches für chirurgische und therapeutische Verfahren oder Diagnostizierverfahren, so darf er in der Regel in einer Anmeldung unabhängige Patentansprüche aufstellen, von denen jeder auf den Stoff oder das Stoffgemisch für eine der verschiedenen Verwendungsarten gerichtet ist, d.h. es sind nicht generell Einwände wegen mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung zu erheben."

Art. 54 (5) provides for an exception from the general principle that product claims can only be obtained for (absolutely) novel products. However, this does not mean that product claims for the first medical use need not fulfil all other requirements of patentability, especially that of inventive step (see Technical Board of Appeal 3.3.1, Decision T 128/82, Official Journal 4/84, page 164).

A claim in the form "Use of substance or composition X for the treatment of disease Y ..." will be regarded as relating to a method for treatment explicitly excluded from patentability by Article 52, paragraph 4, and therefore will not be accepted.

If an applicant discloses at the same time a number of different surgical, therapeutic or diagnostic uses for a known substance or composition, he may normally be allowed in the one application independent claims each directed to the substance or composition for one of the various uses; i.e. objection should not, as a general rule, be raised that there is a lack of unity of invention."

L'article 54, paragraphe 5, apporte une exception au principe général selon lequel des revendications de produit ne peuvent être obtenues que pour des produits (absolument) nouveaux. Cependant ceci ne signifie pas que des revendications de produit pour la première utilisation médicale n'ont pas besoin de satisfaire aux autres conditions de brevetabilité, en particulier à celle d'activité inventive (voir Chambre de recours technique 3.3.1, décision T 128/82, Journal officiel 4/84, page 164).

Une revendication ayant la forme: "Utilisation d'une substance ou composition X dans le traitement de la maladie Y" sera considérée comme portant sur une méthode de traitement du corps humain ou animal qui est explicitement exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 52, paragraphe 4 et ne sera donc pas acceptée.

Si un demandeur divulgue en même temps, pour une substance ou une composition connue, un certain nombre d'utilisations en chirurgie, en thérapeutique ou pour les méthodes de diagnostic, il peut normalement être autorisé à formuler dans une seule demande des revendications indépendantes, chacune portant sur la substance ou la composition dans l'une des différentes utilisations, c'est-à-dire qu'en général une objection pour absence d'unité d'invention n'est pas à soulever."

VERTRETUNG

Liste
der beim
Europäischen Patentamt
zugelassenen Vertreter

REPRESENTATION

List
of professional
representatives before the
European Patent Office

REPRESENTATION

Liste
des mandataires agréés
près l'Office
européen des brevets

Belgien / Belgium / Belgique

Löschungen / Deletions / Radiations

Lombaerts, Jozef (BE)—R. 102(1)
N.V. Bekaert S.A.
Otegemstraat 83
B—8550 Zwevegem

Bundesrepublik Deutschland/ Federal Republic of Germany / République fédérale d'Allemagne

Änderungen / Amendments / Modifications

Hrabal, Ulrich (DE)
Patentanwälte
Popp, Sajda, v. Bülow, Hrabal & Partner
Widenmayerstrasse 48
D—8000 München 22

Katscher, Helmut (DE)
Bismarckstrasse 29
D—6100 Darmstadt

Popp, Eugen (DE)
Patentanwälte
Popp, Sajda, v. Bülow, Hrabal & Partner
Widenmayerstrasse 48
D—8000 München 22

Röse, Horst (DE)
Patentanwälte
Dipl.-Inge. Röse, Kosel & Sobisch
Odastrasse 4a
Postfach 129
D—3353 Bad Gandersheim 1